

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 50/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 32 073

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e :

I.

Die Bezeichnung

Mc Drain

ist am 1. Oktober 1996 unter der Rollenummer 396 32 073 für

„Baumaterialien aus (unedlem) Metall; Waren aus Kunststoffen, nämlich Halbfabrikate aus Schaumkunststoffen, Kunststofffolien, Dichtungs- und Isoliermaterial; Baumaterialien (nicht aus Metall), nämlich Fliesen und andere mineralische Bodenplatten und –beläge, Dichtschlämme auf der Basis von Zement und anderen mineralischen Grundstoffen; Abdichtungsarbeiten, Dämmungsarbeiten, Fliesenlegerarbeiten, Fußbodenlegearbeiten, Bodenbelags-Dränie-

rungsarbeiten, Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an Bauwerken, Isolierbau; Klempnerarbeiten“

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit dem 25. Februar 1994 für

"Entwässerungsrinnen, insbesondere aus Polyesterbeton, Roste aus Metall und/oder Kunststoff"

eingetragenen Marke 2 058 108

MEADRAIN.

Die Markenstelle für Klasse 6 hat durch zwei Beschlüsse, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, bei Identität der Waren im Bereich von "Baumaterialien aus Metall" und teilweiser Produktähnlichkeit im übrigen sei der erforderliche Markenabstand eingehalten. Insbesondere sei aufgrund der Bekanntheit der Weltmarke "McDonalds" die Aussprache des Mc in der jüngeren Marke allgemein bekannt und verhindere klangliche Verwechslungen. Dem Zeichenbestandteil "DRAIN" komme wegen dessen glatt beschreibenden Charakters nur ein sehr enger Schutzbereich zu, weshalb auch in dieser Beziehung trotz der möglichen Annäherung der erforderliche Markenabstand gewahrt sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung führt sie an, bei Warenidentität im Bereich „Baumaterialien aus Metall“ und teilweise hochgradiger Warenähnlichkeit im übrigen halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht ein, da die Abkürzung "MC" auch für Motorradclub stehe und dann nicht zu einer "englischen" Aussprache der jüngeren Marke führe. Auch liege eine

erhebliche schriftbildliche Ähnlichkeit vor. Da die Zeichen zudem durch den gemeinsamen Bestandteil "DRAIN" geprägt würden, sei auch die begriffliche Ähnlichkeit gegeben, was auch zu einer assoziativen Verwechslungsgefahr führe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Zeichenbestandteil "DRAIN" sei nicht prägend, da er im Hinblick auf die hier angesprochenen Verkehrskreise als glatt beschreibend anzusehen sei. Eine klangliche Verwechslungsgefahr bestehe aufgrund des Unterschiedes der Anfangsbestandteile der Zeichenworte nicht, ebenso sei eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr nicht zu erkennen.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. In Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht vor.

Der Senat geht von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Zwar weist der Wortbestandteil "Drain" als englisches Substantiv für "Entwässerungskanal, Abflussrohr, Abzugskanal" beziehungsweise in

der Verbform für "entwässern, dränieren, trockenlegen" (vgl. Langenscheidts Handwörterbuch Englisch, S. 202), der in gleicher Bedeutung als Fremdwort Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat (vgl. DUDEN, Fremdwörterbuch, S. 199), auf den Verwendungszweck der von der Widerspruchsmarke erfassten Waren hin. Die vorgenommene Markenbildung mit der Wiedergabe der vorangestellten teilweisen Firmenbezeichnung der Widersprechenden erscheint jedoch noch hinreichend phantasievoll und klanglich und schriftbildlich ausreichend deutlich vom Fachwort selbst entfernt, so dass im Ergebnis trotz des aufscheinenden beschreibenden Charakters eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anzunehmen ist.

Nach der maßgebenden Registerlage besteht Warenidentität hinsichtlich der Bauelemente aus Metall der angegriffenen Marke und den Metallrosten der Widerspruchsmarke sowie bezüglich der Entwässerungsrinnen und den nicht metallischen Baumaterialien. Die Warenbegriffe der angegriffenen Marke umfassen nämlich insoweit jeweils die speziellen Waren der Widerspruchsmarke. Inwieweit auch im übrigen Ähnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen besteht, bedarf keiner Entscheidung, da auch bezüglich der identischen Waren keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselbezüglichkeit der Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht (st. Rspr., vgl. EuGH, MarkenR 1999, 22 – CANON; BGH MarkenR 1999, 297 – Honka; GRUR 2001, 158 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit oder Identität der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHE/TISSERAND).

Bei der hier gegebenen (teilweisen) Identität der beiderseitig erfassten Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher ein überdurchschnittlicher Markenabstand zu fordern, den die angegriffene Marke jedoch noch einhält.

Bei der Beurteilung nach dem jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ist auf die Kennzeichnungskraft der den Gesamteindruck bestimmenden Teile unter Berücksichtigung des Durchschnittsverbrauchers der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Eintragungsform der Marke abzustellen, wobei die Eintragungsform in ihrer Gesamtheit zugrunde zu legen ist (vgl. BGH aaO – ATTACHÉ/TISSERAND; WRP 1999, 192 - Lions).

Hierbei kann dem übereinstimmenden Zeichenbestandteil "DRAIN" wegen dessen Kennzeichnungsschwäche aufgrund seiner glatt beschreibenden Funktion kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr beigemessen werden (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdnr. 188), auch wenn er bei der Prüfung der maßgebenden Gesamtwirkung der Zeichen nicht unberücksichtigt bleiben darf. Diesem Zeichenbestandteil kommt auch eine herkunftshinweisende Funktion nicht zu, weshalb sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs vergleichsweise stärker an den weiteren Wortbestandteilen orientieren wird, zumal diese am regelmäßig besonders beachteten Wortanfang stehen (vgl. BGH NJW 1993, 787 – Corvaton/Corvasal). Die Wortanfänge unterscheiden sich hier aber in ausreichendem Maße, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Die Widerspruchsmarke gibt am Anfang einen Teil der Firmenkennzeichnung wieder, was auf dem hier betroffenen Warenausgang von Fertigbauteilen zwar nicht überzubewerten, andererseits aber auch nicht vollständig zu vernachlässigen ist (vgl. BGH GRUR 1997, 897 – IONOFIL). Demgegenüber steht die angegriffene Marke mit dem ursprünglich schottischen Namensbestandteil "Mc", dessen korrekte Aussprache als "Mäk" aufgrund der Bekanntheit der Weltmarke "McDonalds"

(vgl. OLG Karlsruhe, GRUR 1992, 460) allgemein unterstellt werden kann, zumal diese Buchstabenfolge anderenfalls – insbesondere in der Form der Abkürzung für Motorradclub, (bespielte) Musik-Cassetten oder im Sektor der Bauchemikalien für Methylcellulose nach DIN 7728 T 1 (vgl. BPatG 33 W (pat) 209/97, PAVIS CD-ROM, Kliems) – nicht als Wort, sondern nur als Buchstabenfolge (Emtse) auszusprechen wäre, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr bei mündlicher Benennung der jeweiligen Marken ausscheidet.

Schriftbildlich unterscheiden sich die nicht besonders langen Markenwörter zunächst durch die Wortlänge auch bei der gebotenen Berücksichtigung aller verkehrsüblichen Schreibweisen (vgl. Althammer/Ströbele, aaO., § 9 Rdnr. 106) in ausreichendem Maße. Dabei kann jedoch nicht außer Betracht bleiben, daß bei der angegriffenen Marke die Schreibung in Großbuchstaben den kennzeichnenden Charakter beeinflussen würde, weil dadurch das Mc nicht mehr ohne weiteres erkannt würde. Solche sowie erst recht eine inkorrekte Schreibweise sind daher bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen (vgl. Althammer/Ströbele, aaO., § 9 Rdnr. 77).

Die Voraussetzungen einer assoziativen Verwechslungsgefahr liegen ebenfalls nicht vor, da dem gemeinsamen Bestandteil "DRAIN" beziehungsweise "Drain" der erforderliche Hinweischarakter abzusprechen ist, da er nur beschreibend auf die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisen kann (Althammer/Ströbele, aaO., § 9 Rdnr. 217).

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Ju